

Translation

10/534336
PATENT COOPERATION TREATY

Rec'd PCT/PTO

10 MAY 2005

PCT/DE2003/003218



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 2002P17424WO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE2003/003218	International filing date (day/month/year) 26 September 2003 (26.09.2003)	Priority date (day/month/year) 14 November 2002 (14.11.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G06F 9/44		
Applicant SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.
☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of _____ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 07 April 2004 (07.04.2004)	Date of completion of this report 15 October 2004 (15.10.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE2003/003218

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:
 pages _____ 1-11 _____, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____
- ☒ the claims:
 pages _____ 1-8 _____, as originally filed
 pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____
- ☒ the drawings:
 pages _____ 1/2-2/2 _____, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
 pages _____, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

- These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:
- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/DE 03/03218

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	3-8	YES
	Claims	1, 2	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-8	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-8	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

1. This report makes reference to the following documents:

D1: US-A-6 151 609 (TRUONG TIMOTHY M) 21 November 2000 (2000-11-21)

D2: WO 01 73546 A (SIEMENS ENERGY & AUTOMAT) 4 October 2001 (2001-10-04)

D3: PAOLI J: 'Cooperative work on the network: edit the WWW!' COMPUTER NETWORKS AND ISDN SYSTEMS, NORTH HOLLAND PUBLISHING. AMSTERDAM, NL, vol. 27, no. 6, 1 April 1995 (1995-04-01), pages 841-847, XP004013186 ISSN: 0169-7552

D4: DE 199 26 370 A (ABB RESEARCH LTD) 14 December 2000 (2000-12-14)

D5: US-A-6 134 552 (SCHROEDER NORBERT ET AL) 17 October 2000 (2000-10-17)

D6: CHRISTEL M G ET AL: 'SVG for navigating digital news video' PROCEEDINGS OF THE 9TH ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIMEDIA. OTTAWA, CANADA, SEPT. 30-OCT. 5, 2001, ACM, INTERNATIONAL MULTIMEDIA CONFERENCE, NEW YORK, NY: ACM, US, vol. CONF. 9, 30 September 2001 (2001-09-30), pages 483-485, XP002250552 ISBN: 1-58113-394-4

D7: US 2002/077933 A1 (PATEL KAMAL CHANDRAKANT ET AL)
20 June 2002 (2002-06-20)

2. The present application fails to meet the requirements of PCT Article 33(1) because the subject matter of claims 1 and 2 is not novel within the meaning of PCT Article 33(2).

D1 discloses a system for editing files by remote clients which receive a copy of the file via the Internet, edit the file with a browser and send it back. The modified file is received by and stored on an Internet server.

3. The present application fails to meet the requirements of PCT Article 33(1) because the subject matter of claims 1 to 8 does not involve an inventive step within the meaning of PCT Article 33(3).

Even if the objections with regard to the novelty of the subject matter of claims 1 and 2 could be overcome, a person skilled in the art, proceeding from D1, would not need to be inventive in order to arrive at the features of claim 1 and claim 2.

The remaining dependent claims, claims 3 to 8, relate to features which are generally known and at which a person skilled in the art would arrive, without thereby being inventive. A person skilled in the art would recognize that different formats require format conversion as known, for example, from D2. Selecting a particular format (for example, SVG) from a number of similar formats, without thereby achieving a technical effect, is not regarded as inventive.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE 03/03218

A person skilled in the art would also recognize that simultaneous access by a number of remote clients can be prevented, as known, for example, from D3.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM
GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT
(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 18 OCT 2004

WIPO

PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2002P17424WO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/03218	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 26.09.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 14.11.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G06F9/44		
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.



2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

- ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 07.04.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 15.10.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Bevollmächtigter Bediensteter Lutz, A Tel. +31 70 340-2547 

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-11 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-8 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/2-2/2 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbaren **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/03218

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- | | | |
|--------------------------------|------------------|-----|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche | 3-8 |
| | Nein: Ansprüche | 1,2 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche | |
| | Nein: Ansprüche | 1-8 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: | 1-8 |
| | Nein: Ansprüche: | |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: US-A-6 151 609 (TRUONG TIMOTHY M) 21. November 2000 (2000-11-21)
- D2: WO 01 73546 A (SIEMENS ENERGY & AUTOMAT) 4. Oktober 2001 (2001-10-04)
- D3: PAOLI J: 'Cooperative work on the network: edit the WWW!' COMPUTER NETWORKS AND ISDN SYSTEMS, NORTH HOLLAND PUBLISHING. AMSTERDAM, NL, Bd. 27, Nr. 6, 1. April 1995 (1995-04-01), Seiten 841-847, XP004013186 ISSN: 0169-7552
- D4: DE 199 26 370 A (ABB RESEARCH LTD) 14. Dezember 2000 (2000-12-14)
- D5: US-A-6 134 552 (SCHROEDER NORBERT ET AL) 17. Oktober 2000 (2000-10-17)
- D6: CHRISTEL M G ET AL: 'SVG for navigating digital news video' PROCEEDINGS OF THE 9TH. ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIMEDIA. OTTAWA, CANADA, SEPT. 30 - OCT. 5, 2001, ACM INTERNATIONAL MULTIMEDIA CONFERENCE, NEW YORK, NY: ACM, US, Bd. CONF. 9, 30. September 2001 (2001-09-30), Seiten 483-485, XP002250552 ISBN: 1-58113-394-4
- D7: US 2002/077933 A1 (PATEL KAMAL CHANDRAKANT ET AL) 20. Juni 2002 (2002-06-20)

2. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

Dokument **D1** offenbart ein System zum Editieren von Dateien durch remote-clients, die über das Internet eine Kopie der Datei empfangen, mit einem Browser editieren und zurücksenden. Die geänderte Datei wird auf einem Internet Server empfangen und gespeichert.

3. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-8 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) beruht.

Selbst wenn es gelänge, die Einwände gegen die Neuheit des Gegenstands der Ansprüche 1 und 2 zu überwinden, würde es für einen Fachmann keine erfinderische Tätigkeit erfordern ausgehend von D1 zu den Merkmalen von Anspruch 1 bzw. 2 zu gelangen.

Die weiteren abhängigen Ansprüche 3-8 beziehen sich auf Merkmale, die allgemein bekannt sind und die ein Fachmann ohne erfinderisches Zutun erreichen würde. Ein Fachmann würde erkennen, dass verschiedene Formate eine Formatumwandlung benötigen die z.B. aus D2 bekannt ist. Es ist dabei nicht als erfinderisch anzusehen wenn eine bestimmtes Format (e.g. SVG) aus einer Reihe von gleichartigen Formaten ausgewählt wird, ohne dass dabei ein technischer Effekt erzielt wird.

Auch würde der Fachmann erkennen, dass ein gleichzeitiger Zugriff durch mehrere remote-clients verhindert werden kann, wie dies z.B. aus D3 bekannt ist.